

Seminar zum Recht des geistigen Eigentums sowie zum Medienrecht

Bachelorarbeit
„Die Grenzen der Markennutzung“

bei

*Prof. Dr. Nadine Klass /
Prof. Dr. Lea Tochtermann
- Universität Mannheim -*

von

Michael Thien-An Huynh

vorgelegt am

29.9.2020

Gliederung

A. Einleitung	1
I. Einordnung und Ziel dieser Arbeit.....	1
II. Markengesetz und Unionsmarkenverordnung	1
B. Vorfrage: Existenzberechtigung von §§ 23, 24 MarkenG.....	2
I. Normzweck des § 23	2
II. Normzweck des § 24.....	3
III. Zwischenergebnis und folgende Probleme	4
C. Hauptfrage: Schranken-Schranken	4
I. § 23 I Nr. 3	5
1. Tatbestandsmerkmale	5
2. Enge Auslegung der Erforderlichkeit	5
II. § 23 II: Anständige Gepflogenheiten.....	7
1. Vortäuschen einer Handelsbeziehung zum Markeninhaber	8
a) Zweckmäßigkeit.....	8
b) Eignung von Hinweisen wie „passend für...“ zur Klarstellung?.....	8
2. Ausnutzen der Unterscheidungskraft/Wertschätzung der Marke	9
a) Domains (BGH-Entscheidung: „keine-vorwerk-vertretung“)	9
b) Zweckmäßigkeit.....	10
3. Herabsetzen der Marke	11
4. Imitation der Originalware.....	11
5. Sonstige Fälle.....	11
a) Bezeichnung täuscht über Ware – Die „AMARULA“-Entscheidung	12
b) Urheberrechtsverletzung – Die „Tarzan“-Entscheidung	12
6. Verhältnis zwischen § 23 II MarkenG und „Erforderlichkeit“	13
7. Benutzung von Wortmarke statt Wort-/Bildmarke.....	15
8. Zwischenergebnis	16
III. § 24 II.....	16
1. Weitere „Berechtigte Gründe“	17
a) Gleiche Pflicht wie in § 23 II	17
b) BGH: „Keine-vorwerk-vertretung“-Entscheidung	17
aa) Rufausbeutung – Gleiche Pflicht, anderer Beurteilungsmaßstab?	18

bb) Irreführung des Verkehrs	19
aaa) Kein anderer Bewertungsmaßstab bei Irreführung	20
bbb) Besonderheiten in Domains	20
cc) Gemischtes Angebot: Andere Beurteilung?	20
aaa) Ausnutzen der Gleichstellung	21
bbb) Fallgruppe: Weiterleitung auf Fremdprodukte.....	22
c) Herabsetzung/Imitation	23
2. Zwischenergebnisse	23
D. Fazit und Ausblick.....	23

Literaturverzeichnis

- Albrecht, Friedrich**
Kur, Annette
Bomhard, Verena von
Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht
22. Aufl. (Stand: 1.7.2020)
(zitiert: BeckOK MarkenR/*Bearbeiter*)
- Bottenschein, Florian**
Markenrecht versus notwendige
Bestimmungshinweise
in: Dt. Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht (Hrsg.)
GRUR Internationaler Teil, S. 462 ff.;
München 2006
- Drexl, Josef**
Die neue Gruppenfreistellungsverordnung über
Technologietransfer-Vereinbarungen im
Spannungsfeld von Ökonomisierung und
Rechtssicherheit
in: Dt. Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht (Hrsg.)
GRUR Internationaler Teil, S. 716 ff.;
München 2004
- Egerer, Ralph**
Die markenrechtliche Zulässigkeit beschreibender
Angaben im geschäftlichen Verkehr (Diss.)
Universität Mannheim 2000
Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Wien/u.a. 2001
(zitiert: *Egerer* Markenrechtliche Zulässigkeit
beschreibender Angaben)
- Ekey, Friedrich L.**
Bender, Achim
Fuchs-Wissemann, Georg (Hrsg.)
Heidelberger Kommentar - Markenrecht
4. Aufl. Heidelberg 2019
(zitiert: Heidelberger Kommentar/*Bearbeiter*)
- Fuhrmeister, Ivonne**
Das Umpacken von Arzneimitteln im
Spannungsverhältnis zwischen Markenrecht
und Warenverkehrsfreiheit (Diss.)
Universität Mannheim 2007
Frankfurt am Main 2008
(zitiert: *Fuhrmeister* Das Umpacken von
Arzneimitteln)

Hackbarth, Ralf

Grenzen der Markennutzung für Händler
in Domains und Online-Shops
in: Dt. Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht (Hrsg.)
GRUR, S. 484 ff.;
München 2019

**Ingerl, Reinhard
Rohnke, Christian**

Markengesetz – Kommentar
3. Aufl. München 2010
(zitiert: *Ingerl/Rohnke* MarkenG)

Schultz, Detlef von (Hrsg.)

Kommentar zum Markenrecht
3. Aufl. Frankfurt am Main 2012
(zitiert: v. Schultz/*Bearbeiter*)

**Ströbele, Paul
Hacker, Franz
Thiering, Frederik (Hrsg.)**

Markengesetz - Kommentar
12. Aufl. Köln 2018
(zitiert: Ströbele/Hacker/Thiering/*Bearbeiter*)

Ullrich, Hanns

Die wettbewerbspolitische Behandlung
gewerblicher Schutzrechte in der EWG
in: Dt. Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht (Hrsg.)
GRUR Internationaler Teil, S. 89 ff.;
München 1984

Wolf, Christian

Die Schutzschranke des § 23 MarkenG:
Benutzung von Namen, beschreibenden Angaben
und Ersatzteilbezeichnungen durch Dritte im
geschäftlichen Verkehr (Diss.)
Universität Bonn 2002
Köln 2003
(zitiert: *Wolf* Die Schutzschranke des
§ 23 MarkenG)

Online-Quelle

Kinkel, Steffen
Lay, Gunter
Wengel, Jürgen

Mitteilungen aus der Produktionserhebung
Mai 2004, Nr. 33
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und
Innovationsforschung (Hrsg.)
Im Internet abrufbar unter:
<https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/modernisierung-produktion/erhebung2003/pi33.pdf>
(zuletzt aufgerufen: 24.09.2020, 14:15 Uhr)

Rechtsprechungsverzeichnis

BGH	Urteil v. 25.07.2019 I ZR 29/18	GRUR 2019, 1053
BGH	Urteil v. 28.06.2018 I ZR 236/16	GRUR 2019, 165
BGH	Urteil v. 26.02.2014 I ZR 49/13	GRUR 2014, 559
BGH	Urteil v. 27.03.2013 I ZR 100/11	GRUR 2013, 631
BGH	Urteil v. 15.03.2012 I ZR 52/10	GRUR 2012, 626
BGH	Urteil v. 14.04.2011 I ZR 33/10	GRUR 2011, 1135
BGH	Urteil v. 01.12.2010 I ZR 12/08	GRUR 2011, 134
BGH	Urteil v. 03.11.2005 I ZR 29/03	GRUR 2006, 329
EuGH	Urteil v. 14.07.2011 C-46/10	GRUR Int. 2011, 827
EuGH	Urteil v. 08.07.2010 C-558/08	GRUR 2010, 841
EuGH	Urteil v. 18.06.2009 C-487/07	GRUR 2009, 756
EuGH	Urteil v. 17.03.2005 C-228/03	GRUR 2005, 509
EuGH	Urteil v. 16.11.2004 C-245/02	GRUR 2005, 153
EuGH	Urteil v. 07.01.2004 C-100/02	GRUR 2004, 234
EuGH	Urteil v. 20.11.2001 C-414/99 – C-416/99	GRUR 2002, 156
EuGH	Urteil v. 23.02.1999 C-63/97	GRUR Int. 1999, 438
EuGH	Urteil v. 11.07.1996 C-427/93 C-429/93 C-436/93	GRUR Int. 1996, 1144
EuGH	Urteil v. 17.10.1990 C-10/89	GRUR Int. 1990, 960
Schlussanträge des Generalanwalts Tizzano v. 9. Dezember 2004 ECLI:EU:C:2004:786		
OLG Frankfurt	Urteil v. 03.11.2016 6 U 63/16	MarkenR 2017, 39
OLG Köln	Urteil v. 21.06.2019 6 U 131/15	GRUR-RS 2019, 23964
OLG München	Urteil v. 13.02.2003 29 U 3639/02	NJOZ 2003, 984

A. Einleitung

I. Einordnung und Ziel dieser Arbeit

Das Markenrecht dient seiner Konzeption nach in erster Linie dem Schutz des Markeninhabers.¹ Sind die Voraussetzungen für den Erwerb des Markenschutzes einer deutschen Marke/Unionsmarke nach § 4 MarkenG bzw. Artikel 6 UMV erfüllt, so erhält der Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht, § 14 I MarkenG/Art. 9 I UMV. Dabei stehen ihm eine Reihe von Ansprüchen zu, um sich gegen die unerlaubte Benutzung (§ 14 II-IV MarkenG/Art. 9 II UMV) von mit seiner Marke identischen oder ähnlichen Zeichen durch Dritte zu wehren. Zu den bedeutsamsten Ansprüchen gehören dabei der Anspruch auf Unterlassung nach § 14 V MarkenG/Art. 9 II-IV UMV, der Schadensersatzanspruch gemäß § 14 VI MarkenG/Art. 17 UMV und der Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG/Art. 17 UMV.

Das Markenrecht gewährt dem Markeninhaber dieses ausschließliche Recht jedoch nicht schrankenlos. Vielmehr sehen unter anderem die §§ 23, 24 MarkenG/Artikel 14, 15 UMV Ausnahmen von diesem ausschließlichen Recht vor.

Auf den folgenden Seiten soll zum einen als Vorfrage untersucht werden, weshalb die genannten Schranken existieren. Zum anderen soll diese Arbeit aber im Fokus der Frage nachgehen, wo auch diesen Schranken Grenzen gesetzt werden (müssen), d.h. an welcher Stelle das Recht eines Dritten zur Markennutzung endet. In der heutigen modernen Gesellschaft ist die Frage nach diesen Grenzen der Markennutzung höchst relevant: Im Zeitalter von Kommunikation und Internet muss vor allem im Bereich des Online-Vertriebs geklärt werden, inwieweit Dritte berechtigt sind, fremde Marken im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Wie die jüngere Rechtsprechung² gezeigt hat, sind hier unter anderem die Markenbenutzung in Internet-Domains und im sogenannten „Keyword-Advertising“ von Bedeutung.

II. Markengesetz und Unionsmarkenverordnung

Dadurch, dass der deutsche Gesetzgeber mit dem Markengesetz die EU-Richtlinie 2015/2436 umgesetzt hat³ und die Unionsmarkenverordnung dieser dem Inhalt nach weitgehend entspricht, kann an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass

¹ Vgl. EuGH GRUR Int. 1990, 960, 961 Rn. 14.

² Siehe nur BGH GRUR 2019, 165;
BGH GRUR 2019, 1053.

³ Heidelberger Kommentar/Ekey Einleitung, 2. Rn. 17.

die Ausführungen zu § 23 MarkenG entsprechend für Art. 14 UMV, und die Ausführungen zu § 24 MarkenG entsprechend für Art. 15 UMV gelten.

B. Vorfrage: Existenzberechtigung von §§ 23, 24 MarkenG

Bevor es darum geht, die Grenzen der §§ 23, 24 MarkenG zu untersuchen, muss zuerst analysiert werden, worin sie ihre Existenzberechtigung haben.

I. Normzweck des § 23

Grundsätzlich genießt - ökonomisch betrachtet - der Markeninhaber wie alle Inhaber von Immaterialgüterrechten ein Monopol. Nur er darf seine Marke wirtschaftlich nutzen und kann Dritte von jeglicher Nutzung ausschließen, § 14 I MarkenG. Diese offensichtlich vom Gesetzgeber gewollte Monopolisierung hat u.a. den Zweck, Anreize für Innovationen zu setzen.⁴ Der erfolgreiche (Marken-)Innovator soll die Chance erhalten, seine im Vorfeld getätigten Investitionen durch wirtschaftliche Verwertung der Marke zu amortisieren.⁵ Folglich verhindert die Gewährung eines Monopols auf die Marke das Ausnutzen von Trittbrettfahreneffekten durch Dritte und damit auch Marktversagen.⁶ Ambivalent dazu ist jedoch, dass Monopole den Wettbewerb wiederum beschränken. Die Frage ist deshalb, wie dieser Konflikt zu lösen ist. In der Literatur wird hierzu vertreten, dass die Monopolisierung der Marke den Wettbewerb nicht beschränken, sondern in einer sinnvollen Form erst ermöglichen soll.⁷ Man müsse zwischen „Imitationswettbewerb“ und „Substitutionswettbewerb“ unterscheiden.⁸ Durch die Marke sei nur der (unerwünschte) Imitationswettbewerb, nicht aber der (erwünschte) Substitutionswettbewerb – gemeint ist der Innovationswettbewerb – eingeschränkt. Dieser Aussage ist grundsätzlich zuzustimmen, denn Imitatoren schaden dem Wettbewerb in zweierlei Hinsicht: Einerseits wenden sie ihre verfügbaren Kapazitäten (Zeit, Geld, Know-How, etc.) nicht auf die Erschaffung von Neuem an, sondern auf das Kopieren von anderen Dingen. Andererseits machen sie es Investoren unattraktiv, Innovation zu fördern. Ein *Homo Oeconomicus*, der von vornherein weiß, dass er durch die Schaffung von Immaterialgütern positive Externalitäten in die Welt setzt, woran überwiegend Dritte erheblich profitieren, wird erst gar nicht auf die Idee kommen, zu investieren.

⁴ BeckOK MarkenR/Kur MarkenG Einleitung Markenrecht Rn. 1.

⁵ Ullrich in: GRUR Int. 1984, 89, 91.

⁶ BeckOK MarkenR/Kur MarkenG Einleitung Markenrecht Rn. 1.

⁷ BeckOK MarkenR/Kur MarkenG Einleitung Markenrecht Rn. 152;
Drexel in: GRUR Int. 2004, 716, 721.

⁸ Drexel in: GRUR Int. 2004, 716, 721.

Der Substitutionswettbewerb wird dagegen, wie zu Recht angenommen, nicht eingeschränkt. Dritte werden angespornt, selbst Investitionen in Innovationen zu tätigen und sich ein (Marken-)Monopol aufzubauen. Weil sich Innovationen positiv auf die Marktwirtschaft auswirken⁹, sollten sie (auch durch das Markenrecht) gefördert werden.

Trotz der Zustimmung für diese Betrachtung darf hierbei jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass nicht selten Fälle existieren, in denen es berechnete Interessen Dritter zur eigenen freien wirtschaftlichen Entfaltung geben kann. Beispielsweise ist ein Drittzubehör-Verkäufer ohne Zweifel darauf angewiesen, fremde Marken zur Bezeichnung seiner angebotenen Waren zu benutzen, um diese verkaufen zu können. Durch das Benutzen der Marken kann er seinen Kunden gegenüber die angebotenen Waren charakterisieren, damit sich diese vollständig vor einem Kauf informieren können. Diese (möglicherweise dem weiten Schutz der Marke entgegenstehenden) Interessen Dritter zur freien wirtschaftlichen Betätigung bzw. Interessen der Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit¹⁰ hat der Gesetzgeber erkannt, und den § 23 MarkenG (genauer: die dem § 23 zugrundeliegende Richtlinie und damit den § 23) geschaffen, um einen Ausgleich zwischen den verschiedenen widerstreitenden Interessen des Markeninhabers und des Dritten zu ermöglichen. Die Norm regelt Tatbestände, in denen der Markeninhaber dem Dritten die Markennutzung im geschäftlichen Verkehr nicht verbieten kann, obwohl diese dem Dritten beispielsweise nach § 14 II MarkenG untersagt wäre.

II. Normzweck des § 24

Auch in § 24 MarkenG sollen die Interessen des Wirtschaftsverkehrs Berücksichtigung finden.¹¹ Der Markeninhaber soll das anfängliche Recht haben, die Ware unter seiner Marke in den nationalen/europäischen Verkehr zu bringen.¹² Sobald er das aber getan hat, muss sein Interesse an einer weiteren Verwertung der Marke am einzelnen in den Verkehr gebrachten Warenexemplar zurücktreten. Ansprüche aus Markenverletzungen sind dadurch erst einmal ausgeschlossen. Man spricht von „Markenerschöpfung“. Stattdessen erhält beispielsweise der Wiederverkäufer

⁹ Siehe nur *Kinkel/Lay/Wengel* in: Mitteilungen aus der Produktionserhebung Mai 2004, Nr. 33, im Internet abrufbar unter <https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/modernisierung-produktion/erhebung2003/pi33.pdf> (aufgerufen am 24.9.2020 um 14:15 Uhr).

¹⁰ Ströbele/Hacker/Thiering *MarkenG/Thiering* § 23 Rn. 4.

¹¹ BeckOK *MarkenR/Steudtner* § 24 Rn 6.

¹² Vgl. EuGH GRUR 2002, 156, 158 Rn. 33.

grundsätzlich das Recht, die Marke am einzelnen erschöpften Exemplar zu benutzen.¹³ Damit soll verhindert werden, dass der Markeninhaber durch die Marke eine Vertriebskontrolle seiner Waren betreibt.¹⁴ Dieses Vorgehen würde auch dem europäischen Ziel eines einheitlichen Wirtschaftsraumes entgegenlaufen.¹⁵

III. Zwischenergebnis und Probleme

Zu sehen ist, dass die §§ 23 und 24 MarkenG grundsätzlich einer ökonomisch sinnvollen und angemessenen Begrenzung des Markenrechts dienen, um auch auf die Interessen von Wettbewerb und nationalem/europäischem Wirtschaftsverkehr Rücksicht zu nehmen.

Doch es ergeben sich wiederum Probleme. Um das Recht des Markeninhabers nicht übermäßig zu beschneiden, muss das Recht Dritter zur Markennutzung eingeschränkt werden. Das Gesetz will dem Dritten nur so viel Freiraum geben wie notwendig, nicht aber so weit, dass er in unlauterer Weise in das berechtigte Interesse des Markeninhabers eingreifen kann. Deshalb sehen die §§ 23 und 24 selbst Grenzen vor. Zuerst einmal muss die Benutzung durch den Dritten unter die Tatbestandsvoraussetzungen einer der drei Nummern des § 23 I bzw. 24 I fallen. Für alle drei Unterfälle des § 23 I zieht der zweite Absatz eine Grenze dort, wo die Markennutzung durch den Dritten „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ nicht mehr entspricht. § 24 II schließt die Markenerschöpfung für den Fall aus, dass sich der Markeninhaber der Markennutzung „aus berechtigten Gründen“ widersetzen kann. Erkennbar ist: Beide Normen bedienen sich Generalklauseln zur Begrenzung der Rechte Dritter zur Markennutzung. Dies zieht Konkretisierungsbedarf und Folgefragen mit sich.

C. Hauptfrage: Schranken-Schranken

Hauptziel der nachfolgenden Seiten dieser Arbeit ist es, die beiden Generalklauseln der §§ 23 II, 24 II und den Begriff der „Erforderlichkeit“ in § 23 I Nr. 3 näher zu untersuchen. Um den Umfang der Arbeit in einem angemessenen Rahmen zu halten, werden die einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 23 I mit Ausnahme des

¹³ BeckOK MarkenR/Steudtner § 24 Rn 6;
EuGH GRUR 2002, 156, 158 Rn. 33.

¹⁴ BeckOK MarkenR/Steudtner § 24 Rn. 7.

¹⁵ BeckOK MarkenR/Steudtner § 24 Rn 6.

§ 23 I Nr. 3 nicht näher beleuchtet. Auch der Tatbestand des § 24 I spielt in dieser Untersuchung nur eine untergeordnete Rolle.

Es soll eine Antwort darauf gefunden werden, wo genau die Grenzen der Marken-nutzung durch Dritte liegen (müssen). Hierzu werden im Folgenden Lösungen aus Rechtsprechung und Literatur zum Thema der Auslegung der beiden Generalklauseln und zum Begriff der „Erforderlichkeit“, mitunter anhand der in der Vorfrage gefundenen Kriterien von Wettbewerb und Wirtschaftsverkehr, auf ihre Zweckmäßigkeit untersucht. Wo erforderlich, sollen alternative Lösungsvorschläge zum Umgang mit den aufgeworfenen Problemen gesucht und präsentiert werden.

I. § 23 I Nr. 3

1. Tatbestandsmerkmale

§ 23 I Nr. 3 MarkenG regelt unter anderem Fälle, in denen ein Zubehör- oder Ersatzteilverkäufer die fremde Marke nutzt, um darauf hinzuweisen, dass seine Ware/Dienstleistung für die Verwendung mit der Ware/Dienstleistung des Markeninhabers bestimmt ist. Beispielweise wenn ein Dritthersteller von Staubsaugerbeuteln aufzeigen möchte, dass seine hergestellten Staubsaugerbeutel mit Staubsaugern der fremden Marke kompatibel sind. Hierbei ist zu erwähnen, dass mit der fremden Marke Bezug zur Ware/Dienstleistung des Markeninhabers genommen werden muss, um einen Fall des § 23 I Nr. 3 darzustellen.¹⁶ Der Dritte muss hierbei die Marke des Inhabers auch als Marke benutzen und nicht (wie in § 23 I Nr. 2) als beschreibende Angabe.¹⁷

Die Freistellung setzt weiterhin voraus, dass die Benutzung (abgesehen von § 23 II) „erforderlich“ sein muss.

2. Enge Auslegung der Erforderlichkeit

Zu prüfen ist deshalb, wie der Begriff der „Erforderlichkeit“ ausgelegt werden muss. Das OLG München¹⁸ war der Ansicht, dass eine Markenbenutzung notwendig (gleichbedeutend mit der „Erforderlichkeit“ in § 23 I Nr. 3 MarkenG n.F.) sei, wenn sie „zur Aufklärung des Verkehrs über den Verwendungszweck (...) sachlich geboten“ sei.¹⁹ Ebenso sah dies auch die Regierung des Vereinigten Königreichs,

¹⁶ Heidelberger Kommentar/*Ekey* § 23 Rn. 76;

Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering Rn. 115.

¹⁷ Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 64.

¹⁸ OLG München NJOZ 2003, 984 ff.

¹⁹ OLG München NJOZ 2003, 984, 986.

die eine Notwendigkeit für gegeben annahm, wenn die Markennutzung durch den Dritten ein „wirksames und zielgenaues Mittel“ der Informationsübermittlung über die Bestimmung sei.²⁰ Sie plädierte für eine weite Auslegung, da eine enge Auslegung der Notwendigkeitsbestimmung ihrer Auffassung nach die praktische Wirksamkeit der Markenschranken beeinträchtigen würde.²¹

Letztendlich entschied es jedoch der EuGH anders. In seinem Urteil vom 17.3.2005²² („Gilette“) zu einem Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichts Finnlands hat er eine Vorlagefrage bezüglich der Auslegung des Notwendigkeitserfordernisses in der zugrundeliegenden Richtlinie dahingehend beantwortet, dass die Markennutzung das *praktisch einzige Mittel* sein müsse, um der Öffentlichkeit genaue Informationen über die Bestimmung der Ware/Dienstleistung zu übermitteln.²³ Weiterhin führte der EuGH aus, dass es in Einzelfällen eine *schonendere Möglichkeit* der Kundeninformation in Form der Mitteilung von allgemein verwendeten *technischen Standards oder Normen* geben könne, welche vorzuziehen sei. Dabei komme es maßgeblich auf die Öffentlichkeit an, für die die Ware/Dienstleistung im Einzelnen bestimmt sei.²⁴ Im Ergebnis sieht der EuGH damit eine recht enge Auslegung der Erforderlichkeitsbestimmung für gegeben.

Fraglich ist, ob diese enge Auslegung der „Erforderlichkeit“ (damals noch „Notwendigkeit“) zweckmäßig ist. Betrachtet man den § 23 als Korrektur für die vom Gesetz eigentlich vorgesehene Monopolisierung der Marke, so ist klar, dass er nur Anwendung finden darf, solange das Interesse des Dritten an der freien Markennutzung tatsächlich gegenüber dem Interesse des Markeninhabers überwiegt. Dies ist nicht mehr der Fall, sobald der Dritte Nutznießer dessen wird, was eindeutig dem Markeninhaber zugewiesen ist. Die Gratwanderung zwischen den unterschiedlichen Interessen verdeutlicht *Thiering* zutreffend: Es gehe darum, ein möglichst hohes Maß an Wettbewerbsfreiheit zu gewähren, während gleichzeitig Dritte nicht „in ungerechtfertigter Weise an den von den Originalherstellern geschaffenen Besitzständen“ teilhaben sollen.²⁵ Der EuGH bezieht diese Erwägung, dass die Markennutzung und damit die Information der Öffentlichkeit dem Erhalt des „System eines

²⁰ Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Tizzano v. 9. Dezember 2004 Rn. 44 (= ECLI:EU:C:2004:786).

²¹ a.a.O. Rn. 45 f.

²² EuGH GRUR 2005, 509 ff.

²³ EuGH GRUR 2005, 509, 512 Rn. 39.

²⁴ EuGH GRUR 2005, 509, 512 Rn. 37.

²⁵ Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 110.

unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt“²⁶ dienen müsse, in seine Entscheidung mit ein. Dies steht im Einklang mit dem bereits oben herausgearbeiteten Ziel der Förderung des Innovationswettbewerbs²⁷. Diese Entscheidung des EuGHs zugunsten einer engen Auslegung des Erforderlichkeitsbegriffes ist mithin zweckmäßig. Die erstgenannte Ansicht für eine weite Auslegung überzeugt nicht, denn eine extensive Auslegung der Erforderlichkeit würde den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht gerecht werden. Dieser bleibt primär schutzwürdig. Ansonsten könnte der Dritte fast jede Markennutzung mit der Begründung von effektiver Information der Öffentlichkeit rechtfertigen. Die Erforderlichkeitsprüfung hätte danach nur noch symbolischen Charakter.

II. § 23 II: Anständige Gepflogenheiten

Ist die Markennutzung durch einen Dritten von § 14 MarkenG erfasst und fällt sie unter einen der Fälle des § 23 I, so muss sie sich auch an den Grenzen des § 23 II messen.²⁸ Die Benutzung der Marke muss den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“ entsprechen. Diese Generalklausel der „anständigen Gepflogenheiten“ bedarf der Auslegung. Obwohl die alte Fassung des § 23 II MarkenG sich des Begriffes der „guten Sitten“ bediente, hat sich durch die Gesetzesnovelle vom 14.1.2019 keine Änderung ergeben²⁹, weil auch zuvor schon eine richtlinienkonforme Auslegung anhand von Art. 14 II MRL geboten war. Mithin können auch ältere Ausführungen zu diesem Thema herangezogen werden.

Der EuGH hat ausgeführt, dass er unter den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“ die Pflicht des Dritten verstehe, „den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwider zu handeln“.³⁰ Bei der Auslegung seien alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.³¹ Dazu hat er in der bereits zuvor erwähnten „Gilette“-Entscheidung vier Fallgruppen benannt, die seiner Ansicht nach nicht den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“ entsprächen. Dies seien Fälle des (1) Vortäuschens einer Handelsbeziehung zum Markeninhaber, (2) Ausnutzens der Unterscheidungskraft/Wertschätzung der

²⁶ EuGH GRUR 2005, 509, 512 Rn. 36.

²⁷ Siehe dazu B I.

²⁸ Wolf Die Schutzschränke des § 23 MarkenG Rn. 505.

²⁹ BeckOK MarkenR/Kretschmar § 23 Rn. 24.

³⁰ EuGH GRUR 2005, 153, 157 Rn. 82;

EuGH GRUR 2004, 234, 235 Rn. 24.

³¹ Vgl. EuGH GRUR 2005, 509, 512 Rn. 46.

Marke, (3) Herabsetzens/Schlechtmachens der Marke und des (4) Imitierens/Nachahmens der Ware des Markeninhabers.³² Die genannten Fallgruppen müssen auf ihre Zweckmäßigkeit untersucht werden. Zugleich sollen praktisch relevante Konstellationen/Besonderheiten im Bereich des § 23 II analysiert werden.

1. Vortäuschen einer Handelsbeziehung zum Markeninhaber

a) Zweckmäßigkeit

Zur wohl relevantesten Fallgruppe, des Vortäuschens einer Handelsbeziehung zum Markeninhaber, hat der EuGH bereits in früheren Entscheidungen konkretisierend Stellung bezogen.³³ Gemeint seien insbesondere Fälle, in denen der Eindruck erweckt werde, der Verkäufer gehöre dem Vertriebsnetz des Markeninhabers an, oder auch, dass eine „besondere Beziehung“ zwischen Drittem und Markeninhaber bestehe.³⁴ Eine solche Irreführung über nicht bestehende Beziehungen ist unbedingt als Verstoß gegen anständige Gepflogenheiten zu werten. Zwar mag man im ersten Moment „nur“ eine Täuschung des Verkehrs und nicht direkt des Markeninhabers annehmen. Es kann jedoch nicht darüber hinweggesehen werden, dass der Markeninhaber die negativen Folgen dieser Täuschung zu spüren bekommt, wenn ihm die Kunden dadurch weggelockt werden, weil sie den Eindruck gewinnen, der Dritte würde beispielsweise stellvertretend für den Markeninhaber Ware vertreiben. In solchen Fällen muss das Recht zur Benutzung der Marke deshalb zwingend durch § 23 II eingeschränkt werden.

b) Eignung von Hinweisen wie „passend für...“ zur Klarstellung?

Innerhalb dieser Thematik sollte auch geprüft werden, inwiefern Zusätze zur Marke wie „passend für...“, „geeignet für...“ oder „bestimmt für...“ ausreichen können, um einer solchen Irreführung des Verkehrs entgegenzuwirken. Oft wird hierbei nicht akkurat differenziert: *Hackbarth* beispielsweise vermischt die Tatbestände des § 23 I Nr. 3 und II miteinander.³⁵ Durch seine Ausführungen entsteht der Eindruck, die genannten Zusätze würden ausreichen, um sowohl den Tatbestand des § 23 I Nr. 3 als auch die Lauterkeitsprüfung in § 23 II zu überwinden. Anders geht *Thiering* damit um: Seiner Ansicht nach gehe es bei der Prüfung der Sittenwidrigkeit (er meint damit § 23 II) darum, ob die fremde Marke durch den Dritten in einer

³² EuGH GRUR 2005, 509, 513 Rn. 49.

³³ EuGH GRUR Int. 1999, 438 ff.;
EuGH GRUR 2010, 841 ff.

³⁴ EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442 Rn. 51.

³⁵ *Hackbarth* in: GRUR 2019, 484, 485, erster Absatz von IV 1.

Weise benutzt werde, welche geeignet sei, den Verkehr denken zu lassen, die Waren/Dienstleistungen des Dritten seien die des Markeninhabers.³⁶ Die Prüfung von § 23 I Nr. 3 frage nur, ob die benutzte Marke als die einer anderen Ware/Dienstleistung benutzt wird oder als Marke der bezeichneten Ware/Dienstleistung.³⁷ Es müsse also eine getrennte Prüfung vorgenommen werden. Diese Auffassung überzeugt.

Bei genauer Betrachtung ist festzustellen, dass die genannten Zusätze nur geeignet sind, um dem Verkehr zu verdeutlichen, dass sich die benutzte Marke auf die Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers bezieht, d.h. nicht auf die Ware oder Dienstleistung des Dritten.³⁸ Insofern helfen die Zusätze nur dabei, den Tatbestand des § 23 I Nr. 3 zu überwinden.³⁹ Sie sagen ihrem Sinngehalt nach aber nichts darüber aus, ob der Dritte in einer besonderen Beziehung zum Markeninhaber steht oder nicht, geschweige denn, ob der Dritte nicht doch selbst Inhaber der Marke sein könnte oder nicht. Deshalb ist in solchen Fällen Vorsicht angesagt: Um nicht unter den Tatbestand des Vortäuschens einer Handelsbeziehung zum Markeninhaber zu fallen, müssen auch die sonstigen Umstände des Einzelfalls beachtet und angepasst werden. Beispielsweise sollte der Dritte dem Verkehr mit anderweitigen Hinweisen deutlich machen, dass eine solche besondere Beziehung zum Markeninhaber nicht besteht.

2. Ausnutzen der Unterscheidungskraft/Wertschätzung der Marke

a) Domains (BGH-Entscheidung: „keine-vorwerk-vertretung“)

Die zweite praktisch relevante Fallgruppe des Ausnutzens der Unterscheidungskraft/Wertschätzung hat in der jüngeren Vergangenheit bei der „keine-vorwerk-vertretung“-Entscheidung des BGH⁴⁰ Anwendung gefunden. Dabei ging es um einen Wiederverkäufer, der die Marke „Vorwerk“ in seiner Domain verwendet hatte, und sich auf Freistellung nach § 23 I Nr. 3 berufen wollte. Der BGH hielt diese Benutzung für unlauter und begründete dies mit einem Einsatz der Marke, welcher über die mit der Leistungsbestimmung einhergehenden Werbewirkung hinausginge.⁴¹

³⁶ Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 127.

³⁷ Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 115.

³⁸ a.a.O.

³⁹ Dazu siehe C I 1;

OLG Frankfurt MarkenR 2017, 39;

Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 115.

⁴⁰ BGH GRUR 2019, 165 ff.

⁴¹ BGH GRUR 2019, 165, 169 Rn. 27.

Mit diesem Urteil setze der BGH Maßstäbe für eine Bewertung von Markenbenutzung in Domains, meint *Hackbarth* in seiner Urteilsanalyse.⁴² Seiner Ansicht nach sei eine erlaubte Markenverwendung durch Dritte in deren Domains im Regelfall nicht vorstellbar.⁴³ Das erscheint im Falle des § 23 richtig. Nimmt man an, dass eine Markennutzung im Rahmen einer Domain in den Fall des § 23 I Nr. 3 fällt, so müsste sich die Nutzung bereits an der ersten vom EuGH aufgestellten Fallgruppe messen.⁴⁴ Es müsste auch in der Domain deutlich werden, dass zwischen dem die Marke verwendenden Dritten und dem Markeninhaber keine besondere Beziehung besteht. Dies wird jedoch meist nicht der Fall sein, wie auch *Hackbarth* zutreffend feststellt.⁴⁵

Er erkennt jedoch, dass die Marke in der Domain im konkret entschiedenen Fall in die Zusätze „keine“ und „Vertretung“ eingebettet war. Dadurch wird der Verkehr nicht mehr von einer besonderen Beziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber ausgehen können. Demzufolge wäre die Lösung des vorliegenden Falles gewesen, die konkrete Markennutzung in der Domain des Beklagten zumindest nicht unter dem Gesichtspunkt des Vortäuschens einer Handelsbeziehung für unzulässig zu erklären.

b) Zweckmäßigkeit

Das Ausnutzen der Unterscheidungskraft der Marke des Markeninhabers stellt jedoch eine eigenständige Fallgruppe dar, welche auch unabhängig von den anderen möglichen Fallgruppen geprüft werden muss. Der Dritte, der sich im vorliegenden Fall der Marke „Vorwerk“ für seine Domain bedient, fällt unter die Definition des EuGHs vom Ausnutzen der Unterscheidungskraft der Marke, da er damit bezweckt, sich „in den Bereich der Sogwirkung zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, (...) ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen“⁴⁶. Dieses Vorgehen ist unlauter, denn der Dritte hat durch sein Handeln unberechtigt am vom Markeninhaber geschaffenen Besitzstand teil: § 23 MarkenG soll ihm der Konzeption nach einzig und allein den Zugang zum Ersatzteil-/Zubehörmarkt verschaffen. Die Freistellung soll ihm aber darüber hinaus keine Vorteile einräumen, welche durch das

⁴² *Hackbarth* in: GRUR 2019, 484, 485.

⁴³ a.a.O.

⁴⁴ Siehe dazu C II 1.

⁴⁵ *Hackbarth* in: GRUR 2019, 484, 485.

⁴⁶ EuGH GRUR 2009, 756, 760 Rn. 49.

Markenrecht allein dem Markeninhaber zugewiesen sind. Die Wertschätzung der Marke soll demjenigen zustehen, der den Ruf der Marke aufgebaut hat. Die Grenzen des § 23 sollen den Dritten davon abhalten, solche vom Markeninhaber geschaffenen Besitzstände zu seinem Vorteil auszunutzen, was bereits oben festgestellt wurde.⁴⁷

3. Herabsetzen der Marke

Die dritte vom EuGH benannte Fallgruppe behandelt Fälle, in denen ein Dritter durch die Markennutzung die Marke herabsetzt. Überzeugend weist *Bottenschein* darauf hin, dass es regelmäßig nicht der Absicht des Dritten entspreche, die Marke des Inhabers zu diskreditieren. Eine Herabsetzung der benutzten Marke würde nämlich auch den Vertrieb der Waren/Dienstleistungen des Dritten negativ beeinflussen.⁴⁸ Davon unabhängig sollte jedoch nicht übersehen werden, dass es durchaus Fälle der nicht intendierten Herabsetzung der Originalmarke geben kann. Dies können insbesondere Fälle sein, in denen das Produkt des Dritten eine weit niedrigere Qualität aufweist als das des Markeninhabers.⁴⁹ Auch diese Fallgruppe hat ihre Berechtigung: Wenn Markeninhaber fürchten müssen, dass ihre Marken durch Drittnutzung ohne ihr Zutun in Verruf geraten, macht es für sie ein Markenschutz und somit Innovation und Investitionen unattraktiv. Hier muss der Grundsatz vom Markenmonopol aufrechterhalten und dem Dritten eine Grenze zur Nutzung gesetzt werden.

4. Imitation der Originalware

Weniger relevant sind die Fälle, in denen die Markennutzung durch den Dritten eine Nachahmung der Originalware des Markeninhabers vermittelt, da in diesem Fall auch § 6 II Nr. 6 UWG einschlägig sein wird. Es leuchtet aber ein, dass das Imitieren von Original-Markenware schon dem Wortverständnis von „anständigen Gepflogenheiten“ nicht entspricht, weshalb auch hier der Drittnutzung eine Schranke gesetzt werden muss.

5. Sonstige Fälle

Dem EuGH nach hat der Dritte generell die „Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln.“⁵⁰ Das bedeutet, dass

⁴⁷ Siehe dazu C I 2.

⁴⁸ *Bottenschein* in: GRUR 2006, 462, 464.

⁴⁹ Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 131.

⁵⁰ EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442 Rn. 61;

die oben genannten Fallgruppen nicht abschließend sind, und es noch andere Konstellationen geben kann, in denen der Dritte gegen die „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“ verstößt. Der BGH hat in seinen Entscheidungen dazu Andeutungen gemacht. Beispielfhaft werden im Folgenden zwei dieser Entscheidungen angeführt.

a) Bezeichnung täuscht über Ware – Die „AMARULA“-Entscheidung⁵¹

In seiner Entscheidung vom 27.3.2013 hat der BGH ausgeführt, dass den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“ nicht entsprochen werde, wenn eine täuschende Bezeichnung zur Beschreibung der Ware verwendet werde.⁵² Im vorliegenden Fall war durch einen Dritten die Bezeichnung „Marulablu“ für einen in Deutschland hergestellten Sahnelikör verwendet worden. Die Inhaberin der Marke „Amarula“, welche für Fruchtlikör aus der afrikanischen Amarulabaum-Frucht eingetragen war, wollte die Bezeichnung „Marulablu“ verbieten. Der BGH gab ihr mit der Begründung Recht, die irreführende Bezeichnung greife in unlauterer Weise in ihre berechtigten Interessen ein und entspräche damit nicht den „anständigen Gepflogenheiten“.⁵³ Diese Rechtsprechung ist gerechtfertigt. Durch die irreführende Bezeichnung versucht sich der beklagte Dritte in den Anwendungsbereich des § 23 MarkenG zu begeben. Dabei täuscht im vorliegenden Fall die Bezeichnung jedoch über die tatsächliche Herkunft des Likörs.⁵⁴ Durch diesen „Trick“ soll der Dritte dem Markeninhaber aber nicht die Schutzschranke des § 23 MarkenG vorhalten dürfen. Diese Praxis ist folglich richtigerweise als unlauter anzusehen.

b) Urheberrechtsverletzung – Die „Tarzan“-Entscheidung⁵⁵

In einem anderen Fall hat der BGH nicht auf einen Verstoß gegen die „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“ erkannt. Hier hatte die Markeninhaberin argumentiert, die in Rede stehende Bezeichnung würde für einen Film verwendet

EuGH GRUR Int. 2005, 509, 512 Rn. 41.

⁵¹ BGH GRUR 2013, 631 ff.

⁵² BGH GRUR 2013, 631, 635 Rn. 38.

⁵³ BGH GRUR 2013, 631, 634 Rn. 37 f.

⁵⁴ Vgl. BGH GRUR 2013, 631, 635 Rn. 38.

⁵⁵ BGH GRUR 2014, 559 ff.

werden, der ihre Urheberrechte verletze. Der BGH knüpfte an seine frühere Entscheidung⁵⁶ an, und meinte, es sei „grundsätzlich unerheblich, ob die Zeichenbenutzung im Zusammenhang mit einer Urheberrechtsverletzung steht“.⁵⁷ Gleichzeitig schloss er aber nicht aus, dass es Fälle geben könne, in denen sich eine Urheberrechtsverletzung auf die „berechtigten Interessen des Kennzeicheninhabers auswirken“ könnten. Diese würden seiner Ansicht nach eine andere Bewertung zulassen.⁵⁸ Diese Aussage ist zu pauschal und damit nicht greifbar. Sie bedarf in Zukunft weiterer Konkretisierung durch den BGH. In dieser Form disqualifiziert sie sich indes für eine weitergehende Verwertung.⁵⁹

6. Verhältnis zwischen § 23 II MarkenG und „Erforderlichkeit“

Ein Streit, welcher sich auch in diesem Bereich verorten lässt, ist jener um die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Begriff der „Erforderlichkeit“ und dem der „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ aus § 23 II.

Einige Stimmen in der Literatur sind hierbei der Auffassung, auch die Darstellungsform der Marke müsse in die Prüfung der Erforderlichkeit einbezogen werden.⁶⁰ Die überwiegende Mehrheit in Literatur und Rechtsprechung⁶¹ vertritt jedoch die Ansicht, dass eine Trennung geboten sei. Die Diskussion beispielsweise, ob die Benutzung einer Wortmarke statt einer Wort-/Bildmarke weniger beeinträchtigend für den Markeninhaber ist, sei nicht in der „Erforderlichkeit“, sondern in § 23 II zu verorten. Diese Ansicht überzeugt: Es ließe sich zwar aus den nicht ganz eindeutigen Äußerungen des EuGH die Tendenz herauslesen, dass eine sorgfältige Prüfung der Erforderlichkeit im konkreten Fall gewollt ist.⁶² Der EuGH hat diesen konkreten Sachverhalt jedoch noch nicht entschieden. Das Ziel des § 23 ist es, alle Fälle von der Nutzung auszuschließen, in denen der Dritte sich anderer für den Markeninhaber milderer Mittel bedienen kann, um eine Information der Öffentlichkeit über die Bestimmung der Ware/Dienstleistung zu erreichen. Man könnte deshalb einerseits

⁵⁶ BGH GRUR 2011, 134, 140 Rn. 60.

⁵⁷ BGH GRUR 2014, 559, 565, Rn 69.

⁵⁸ a.a.O.

⁵⁹ Vgl. Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 96.

⁶⁰ Ingerl/Rohnke MarkenG § 23 Rn. 119;

Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 114.

⁶¹ Heidelberger Kommentar/Ekey § 23 Rn. 79;

v. Schultz/Stuckel § 23 Rn. 45;

OLG München NJOZ 2003, 984, 986 a.E.;

BGH GRUR 2011, 1135, 1139 Rn. 21.

⁶² Ingerl/Rohnke MarkenG § 23 Rn. 116.

annehmen, dass bereits im ersten Prüfungsschritt der Erforderlichkeit möglichst genau „herausgesiebt“ werden sollte. Andererseits steht der § 23 II systematisch betrachtet als generellen Ausnahmetatbestand für alle Fälle des ersten Absatzes. Es muss ihm deshalb ein eigener Anwendungsbereich zustehen.

Die hinter diesem Streit stehende eigentliche Frage ist die, worin sich die beiden Prüfungspunkte inhaltlich unterscheiden. Führt man die oben aufgeführten Ansichten weiter, so stellen sich verschiedene Möglichkeiten dar:

Bei konsequenter Fortführung der erstgenannten Ansicht müsste die Antwort lauten, dass in der Frage der Erforderlichkeit des § 23 I Nr. 3 bereits all das geprüft werden müsste, was in den Fällen des § 23 I Nr. 1, 2 erst im zweiten Absatz Beachtung finden würde. Der zweite Absatz hätte folglich im Falle des § 23 I Nr. 3 keinen eigenständigen Anwendungsbereich mehr. Nach der zweiten Ansicht müssten die Anwendungsbereiche klar getrennt werden. *Egerer*, der diese Ansicht in seiner Dissertation als die des EuGH ausgibt, fasst ihren Gedanken passend in anderen Worten zusammen: Die Frage, *ob überhaupt* eine Erforderlichkeit vorliegt, müsste in § 23 I Nr. 3 geprüft werden, und die Frage, ob die *Schwere des konkreten Eingriffs* durch den Dritten erforderlich ist, müsste dieser Ansicht nach in § 23 II beantwortet werden.⁶³ *Egerer* schließt sich der Ansicht jedoch nicht an und argumentiert u.a. mit dem Wortlaut des § 23 I Nr. 3 a.F., in dem eine Markennutzung nur möglich war, „soweit“ die Benutzung auch notwendig sei. Durch die Benutzung der Formulierung „soweit“ sei ersichtlich, dass der Grad des Eingriffs bereits im Tatbestand des § 23 I Nr. 3 zu prüfen sei.⁶⁴ Dieses Wortlautargument greift jedoch in der neuen Fassung des § 23 nicht mehr, welche ihrem Wortlaut nach keine solche Differenzierung nach dem Grad des Eingriffs erlaubt. Mit dem bereits oben genannten Systematik-Argument und dem Einwand, dass dem zweiten Absatz möglichst ein eigenständiger Anwendungsbereich bleiben sollte, wird deutlich, dass die Trennung eine interessengerechte Lösung bietet.

⁶³ Siehe dazu: *Egerer*/Markenrechtliche Zulässigkeit beschreibender Angaben S. 182.

⁶⁴ *Egerer*/Markenrechtliche Zulässigkeit beschreibender Angaben S. 184.

7. Benutzung von Wortmarke statt Wort-/Bildmarke

Die Frage, ob die Benutzung einer Wortmarke statt einer Wort-/Bildmarke desselben Markeninhabers ihn in seinen Interessen weniger beeinträchtigt, wird (unabhängig vom obigen Streit über den genauen Prüfungsort) von vielen Seiten bejaht.⁶⁵ Beispielsweise argumentierte der BGH, dass die Verwendung der Wort-/Bildmarke „VW im Kreis“ statt der Wortmarke „VW“ eher der Erzeugung von Aufmerksamkeit diene als nur der Information über die Bestimmung einer Autoreparatur-Dienstleistung.⁶⁶ Die Wortmarke „VW“ eigne sich im entschiedenen Fall besser zur Beschreibung der vom Dritten angebotenen Dienstleistung. Diese Beurteilung verdient eine kritische Auseinandersetzung, wofür der BGH selbst den ersten Ansatz liefert.⁶⁷ Ziel des § 23 I Nr. 3 ist es, dem Dritten zu ermöglichen, die Öffentlichkeit über die Bestimmung seiner Ware/Dienstleistung bestmöglich aufzuklären. Dies kann nur dadurch stattfinden, dass der Kunde (oftmals Verbraucher) zeitnah die Ware/Dienstleistung identifizieren kann. Vor allem bekannte Marken leben oft davon, dass sich deren Kombination aus Wort und Bild durch Werbung, beispielsweise im Fernsehen/Radio/Internet/Print, im Gedächtnis der Öffentlichkeit verankert. Liegt dem Verbraucher, welcher (vor allem dem deutschen Recht nach) besonders schutzwürdig ist, nur die Wortmarke vor, erkennt er oftmals nicht, um welche Marke genau es sich dabei handelt. Es kann deshalb durchaus nicht wenige Fälle geben, in der sich die Benutzung eines Wort-/Bildzeichens zur Beschreibung der angebotenen Ware/Dienstleistung besser eignet als die Nutzung nur eines Wortzeichens desselben Markeninhabers. Denkbar wäre das beispielsweise, um beim Beispiel Automobil zu bleiben, bei der Marke „Peugeot“. Hier ist es gut vorstellbar, dass Teile des deutschen Verkehrskreises beim Lesen der Wortmarke nicht viel damit anfangen können (geschweige denn sich in der Lage befinden, den Begriff nur durch Hören halbwegs fehlerfrei zu buchstabieren), während die Wort-/Bildmarke „Peugeot mit Löwen“ schon mehr Assoziationen hervorruft. Dadurch, dass der EuGH den entscheidenden Gerichten aufgetragen hat, die „Art der Öffentlichkeit“ (im vorliegenden Fall wohl „deutscher Verbraucher“) in der Frage der Erforderlich-

⁶⁵ BGH GRUR 2011, 1135, 1138 Rn. 26 (der BGH spricht dies in der Sittenwidrigkeitsprüfung an);

Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 129;
BeckOK MarkenR/Kretschmar § 23 Rn. 52.

⁶⁶ BGH GRUR 2011, 1135, 1136 Rn. 13.

⁶⁷ BGH GRUR 2011, 1135, 1138 Rn. 26.

keit zur Information über die Bestimmung der Ware/Dienstleistung mit zu berücksichtigen⁶⁸, hätte der BGH auch im vorliegenden Fall zugunsten des Verbrauchers und damit des Dritten entscheiden können. Die Verwendung einer Wort-/Bildmarke ist nicht *unbedingt* vorzuziehen, wie es der BGH vertritt. *Stuckel* dagegen stellt zutreffend darauf ab, ob die Benutzung des Wortzeichens bereits eine „hinreichend klare und schnell erfassbare Möglichkeit einer Bestimmungsangabe“ bietet.⁶⁹

Anders wäre es nur beispielsweise dann, wenn die Ware/Dienstleistung vor allem für andere Arten der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel für Fachkreise bestimmt ist.

8. Zwischenergebnis

Der Begriff der „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“ muss anhand des Normzwecks von § 23 MarkenG ausgelegt werden. Hierbei hat der EuGH zutreffend vier Fallgruppen aufgestellt, wovon vor allem die Fallgruppen des Vortäuschens von besonderen Beziehungen zum Markeninhaber und des Ausnutzens der Unterscheidungskraft der Marke praktisch relevant sind. Denkbar sind noch weitere Fallgruppen, wobei sich die Rechtsprechung bis dato sehr vage in ihren Ausführungen gehalten hat. Bei der Beurteilung sind jedoch stets die Umstände des Einzelfalls zu beachten. Deshalb bietet die Rechtsprechung oft nur einen Orientierungsrahmen, nicht aber eine Universallösung.

III. § 24 II

Auch der § 24 MarkenG sieht in seinem zweiten Absatz eine „Schranken-Schranke“ vor. Diese setzt dem Erschöpfungsgrundsatz in Absatz 1 eine Grenze dort, wo sich der Markeninhaber der Benutzung seiner Marke „aus berechtigten Gründen“ widersetzen kann. Das Gesetz zählt beispielhaft die Fälle der Veränderung oder Verschlechterung des Zustands der Ware auf. In der Praxis ist dabei oft von Fällen des Umpackens von Arzneimitteln im Rahmen von Parallelimporten die Rede.⁷⁰ Zu diesen Fällen hat der EuGH in der Entscheidung „Bristol-Meyer Squibb“⁷¹ fünf Voraussetzungen⁷² aufgeführt, welche bei kumulativem Vorliegen ein Umpacken zulassen sollen. Die im Gesetz verwendete Formulierung „insbesondere“ suggeriert

⁶⁸ EuGH GRUR 2005, 509, 512 Rn. 39.

⁶⁹ v. Schultz/*Stuckel* § 23 Rn. 47.

⁷⁰ EuGH GRUR Int. 1996, 1144 ff.;

Fuhrmeister Das Umpacken von Arzneimitteln;
Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/*Thiering* § 24 Rn. 92 ff.;
BeckOK MarkenR/*Steudtner* Rn. 43 ff.

⁷¹ EuGH GRUR Int. 1996, 1144 ff.

⁷² EuGH GRUR Int. 1996, 1144, 1150 Rn. 79.

aber, dass diese Aufzählung nicht abschließend sein soll.⁷³ Im Folgenden wird deshalb vor allem zu prüfen sein, welche anderen „berechtigten Gründe“ in Frage kommen. Damit einher geht die Frage nach dem Verhältnis zwischen den „berechtigten Gründe(n)“ und den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“.

1. Weitere „Berechtigte Gründe“

a) Gleiche Pflicht wie in § 23 II

Der Rechtsprechung des EuGH⁷⁴ nach ergibt sich auch aus der dem § 24 II MarkenG zugrundeliegenden Richtlinie für den Wiederverkäufer (= der Dritte) die Pflicht, „den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln. Der EuGH meint damit dieselbe Pflicht wie bereits in § 23 II. Der BGH konkretisiert dies und versteht unter § 24 II insbesondere Fälle, in denen „eine Gefahr für die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke gegeben ist oder wenn die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden“.⁷⁵

b) BGH: „Keine-vorwerk-vertretung“-Entscheidung

Diesen Gedanken hat der BGH auch in der „keine-vorwerk-vertretung“-Entscheidung⁷⁶ wieder aufgegriffen.⁷⁷ Im vorliegenden Fall war die Nutzung der Marke des Inhabers im Rahmen einer Domain des beklagten Dritten nach § 23 II für unzulässig erklärt worden.⁷⁸ Die Vorinstanz hatte sich jedoch nicht genauer mit der unabhängigen Beurteilung desselben Sachverhaltes nach § 24 beschäftigt. Zu den Kriterien einer zulässigen Markennutzung nach § 24 im Rahmen von Domains hat es der BGH bedauerlicherweise versäumt, genauer Stellung zu nehmen. *Hackbarth* unternimmt in seiner Analyse zum BGH-Urteil einen eigenen Versuch. Abgesehen von der Problematik der Produktbezogenheit im Tatbestand des § 24 I⁷⁹ (wobei die Produktbezogenheit im konkreten Fall wohl noch zu bejahen sei), könnten seiner Ansicht nach durchaus „berechtigten Gründe iSd § 24 II MarkenG entgegenstehen“⁸⁰. Er verweist hier auf die vagen Ausführungen des BGH, der eine Prüfung auf Irre-

⁷³ Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 24 Rn. 69;

EuGH GRUR Int. 2011, 827, 829 Rn. 36.

⁷⁴ EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442 Rn. 61.

⁷⁵ BGH GRUR 2006, 329, 332 Rn. 31.

⁷⁶ Zur Entscheidung und zur Frage des § 23 II MarkenG siehe C II 2 a).

⁷⁷ BGH GRUR 2019, 165, 173 Rn. 76.

⁷⁸ BGH GRUR 2019, 165, 169 Rn. 30.

⁷⁹ *Hackbarth* in: GRUR 2019, 484, 486.

⁸⁰ a.a.O.

führung und Rufausbeutung für veranlasst sieht, diese jedoch nicht selbst unternimmt.⁸¹ Die Berufungsinstanz, an welche zurückverwiesen wurde, entschied dann bei der Beurteilung nach § 24 zugunsten der Klägerin mit der Begründung, bei der Prüfung der „berechtigten Gründe“ des § 24 II sei der Maßstab des § 23 II anzulegen.⁸² Der Beklagte verwende die Marke in einer Art und Weise, die ihre Unterscheidungskraft in unlauterer Weise ausnutze.⁸³ Somit könne sich der beklagte Dritte nicht auf Erschöpfung gemäß § 24 berufen. Dieser Ansatz bedarf einer genaueren Untersuchung.

aa) Rufausbeutung – Gleiche Pflicht, anderer Beurteilungsmaßstab?

Zu prüfen ist zum einen, ob der Dritte durch die domainmäßige Verwendung der Marke die Wertschätzung und den Ruf der Marke für sich ausbeutet, da die vom EuGH aufgestellten Fallgruppen zu § 23 II grundsätzlich auch auf § 24 II Anwendung finden können⁸⁴. Bei strikter Anwendung würde sich dabei dasselbe Ergebnis zeigen wie oben.⁸⁵ Fraglich ist jedoch, ob dieselbe Pflicht des Dritten wie in § 23 II in Fällen der Rufausbeutung nicht doch zu einem anderen Beurteilungsmaßstab in § 24 II führen kann. *Thiering* sieht in § 23 II einen strengeren Maßstab (und damit einen milderen Maßstab in § 24 II) mit der Begründung, dass der Anknüpfungspunkt ein anderer sei. § 23 behandele die Vermarktung von eigenen Waren/Dienstleistungen des Dritten, während § 24 die Vermarktung von erschöpften Waren (ursprünglich) des Markeninhabers betreffe.⁸⁶ Der BGH hat sich dieser Ansicht in seiner Entscheidung „GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE“ angeschlossen.⁸⁷ Die hervorgebrachte Begründung erscheint für den Fall der Rufausbeutung legitim: Regelmäßig wird es dem Interesse des Markeninhabers sogar entsprechen, wenn seine Waren im Wiederverkauf dieselbe Marke tragen, die er ursprünglich angebracht hat. In der heutigen modernen Konsumgesellschaft, in der langlebige Produkte (Waren) rar sind – Stichwort: „Geplante Obsoleszenz“ – muss es der Markeninhaber als „Lob“ auffassen, wenn die eigenen Waren von solch hoher Qualität sind, dass sie es überhaupt auf den Wiederverkaufs-Markt schaffen. Die Originalmarke auf der Ware zeugt dann von hoher Qualität aus dem Hause des Markeninhabers

⁸¹ BGH GRUR 2019, 165, 173 Rn. 76 f.

⁸² OLG Köln GRUR-RS 2019, 23964 Rn. 34.

⁸³ OLG Köln GRUR-RS 2019, 23964 Rn. 24 ff.

⁸⁴ Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 124.

⁸⁵ Siehe C II 2 a).

⁸⁶ Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG/Thiering § 23 Rn. 124.

⁸⁷ BGH GRUR 2011, 1135, 1138 Rn. 28.

und wirbt für ihn. Der Einwand, dass ihm der Erlös aus dem Wiederverkauf nicht direkt zugutekommt, sondern nur dem Wiederverkäufer, ist im Hinblick auf das Ziel eines freien Wettbewerbs nicht mehr unbedingt haltbar: Die „Gratiswerbung“ ist zwar nicht konkret als monetärer Erlös bezifferbar. Zweifelsohne liegt hierbei dennoch ein nicht unerheblicher Vorteil für den Markeninhaber vor, der sich (wenn auch indirekt) wirtschaftlich bemerkbar macht. In den meisten Fällen liegt vielmehr eine Win-win-Situation für den Markeninhaber *und* den Dritten vor, der unter anderem durch Werbung seinen Absatz fördern kann. Geschützt wird der Markeninhaber in zweierlei Weise: In erster Linie kann er selbst entscheiden, ob die Ware anfangs überhaupt in den Verkehr gelangen soll. In zweiter Linie ist er später trotz des Inverkehrbringens der Ware in extremen Fällen nicht völlig schutzlos, nämlich dann, wenn die Prüfung trotzdem zum Ergebnis gelangt, dass der Dritte immer noch zu weit in das Interesse des Markeninhabers eingreift. Dann hat dieser das Recht, sich der Markennutzung zu widersetzen. In § 23 II vertreibt der Dritte seine eigene Ware. Die Markenbenutzung wirbt hier nicht für die Ware des Markeninhabers. Der Käufer bekommt nur die Qualität der Ware des Dritten, die nicht ausnahmslos hoch sein muss.

Eine Differenzierung zwischen § 23 II und § 24 II ist deshalb gerechtfertigt: Der Maßstab in § 24 II kann zugunsten des Dritten mit Recht milder sein als in § 23 II. Im vorliegenden Fall ist damit wohl noch kein Ausnutzen der Wertschätzung (=Rufausbeutung) gegeben.

bb) Irreführung des Verkehrs

Etwas anderes ist jedoch die Frage nach einer Irreführung des Verkehrs durch den Dritten. Der EuGH hat hierzu festgestellt, dass die Verwendung der Marke in einer Form, die dem Verkehr eine besondere Beziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber suggeriert, nicht dem Ziel von Wettbewerb und Warenverkehrsfreiheit dient für welches die dem § 24 II MarkenG damals zugrundeliegende Richtlinie 89/104 konzipiert wurde.⁸⁸ Diese Beurteilung ist richtig. Eine solche Markenbenutzung dient dem Dritten mehr, als dass sie ihm „nur“ (berechtigt) den Zugang zum Markt eröffnet. Sie greift übermäßig in das berechnete Interesse des Markeninhabers, indem der Dritte sich dadurch anmaßt, ein Teil der Struktur zu sein, die der Markeninhaber geschaffen hat. Der Verkehr könnte beispielsweise denken, dass der

⁸⁸ EuGH GRUR 2010, 841, 847 Rn. 80.

Markeninhaber den Dritten aufgrund der angebotenen adäquaten (Service-)Qualität in den Wiederverkaufs-Vertriebsweg oder in sonstige Handelsbeziehungen eingebunden habe. Im Grunde maßt sich der Dritte das Image des Markeninhabers an. Den Profit aus daraus resultierenden Geschäften mit Kunden erzielt in solch einem Fall allein der Dritte, der die Marke benutzt.

aaa) Kein anderer Bewertungsmaßstab bei Irreführung

Dadurch, dass in diesen Fällen des Vortäuschens einer besonderen Beziehung keine wie oben beschriebene Win-win-⁸⁹, sondern eine Win-lose-Situation einseitig zugunsten Dritten vorliegt, greifen die Argumente für einen anderen Bewertungsmaßstab von oben⁹⁰ nicht mehr. Hier ist folglich derselbe Maßstab anzuwenden wie in § 23 II.

bbb) Besonderheiten in Domains

In Fällen von Markennutzung in Domains besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Verkehr von solch einer besonderen Beziehung zwischen Markeninhaber und dem Dritten, dem die Domain gehört, ausgeht. *Hackbarth* verweist zu Recht insbesondere auf Fälle, in denen tatsächlich mit dem Markeninhaber verbundene Vertriebsunternehmen die Marke auch in deren Domain nutzen.⁹¹ In solchen Konstellationen kann der Verkehr nur schwer zuordnen, ob der Dritte mit dem Markeninhaber in irgendeiner Weise verbunden ist oder nicht. Deshalb liegt dann ein Fall der Irreführung durch Vortäuschen einer Handelsbeziehung zum Markeninhaber vor.

Im besonderen Fall „keine-vorwerk-vertretung“ muss jedoch wieder beachtet werden, dass die Marke im Rahmen der Domain in Zusätze eingebettet war, welche einer Irreführung des Verkehrs über mögliche besondere Beziehungen des Dritten zum Markeninhaber entgegenstehen.⁹²

cc) Gemischtes Angebot: Andere Beurteilung?

Eine andere Beurteilung könnte jedoch erforderlich sein, wenn der Dritte wie im vorliegenden Fall auf seiner Website neben Originalwaren des Markeninhabers auch Fremdprodukte von Drittherstellern anbietet. Dies ist im Folgenden zu prüfen.

⁸⁹ Siehe dazu C III 1 b) aa).

⁹⁰ Siehe dazu C III 1 b) aa).

⁹¹ *Hackbarth* in: GRUR 2019, 484, 486 a.E.

⁹² Nähere Ausführungen dazu in C II 2 a).

EuGH⁹³ und BGH⁹⁴ sind sich darin einig, dass dem Dritten ein Ankündigungsrecht, d.h. ein Recht zur Werbung mit der fremden Marke gemäß § 24 (bzw. der diesem zugrundeliegenden Richtlinie) zustehe. Die Begründung, ein Händler, der sowohl Original-Gebrauchtwaren als auch Fremdprodukte anbiete, müsse demjenigen gleichgestellt werden, welcher nur Original-Gebrauchtwaren im Sortiment habe, leuchtet ein.⁹⁵ Bereits 1999 hatte der EuGH zutreffend festgestellt, dass ein Wiederverkäufer, der mit Originalwaren Handel betreibe, seine Kunden nur durch Benutzung der fremden Marke auf sein Angebot hinweisen könne.⁹⁶ Dem Dritten muss die Markennutzung zustehen, damit er effektiv Zutritt zum Markt erhält. Diese Marktzugangserleichterung deckt sich deshalb mit dem oben genannten Ziel von Wettbewerbsförderung, welches der Schutzschränke des § 24 zugrunde liegt. Sie ist damit grundsätzlich legitim. Es lassen sich auch keine Gründe feststellen, einen „Gemischtwaren“-Händler schlechter zu stellen als den reinen Originalwaren-Wiederverkäufer. Wäre das der Fall, so würde diesem die Sparte des Handels mit Gebrauchtwaren vollkommen unattraktiv gemacht. Ohne Werbung bzw. Information mit seinem Gebrauchtwarenangebot an Markenprodukten wird er keine potenziellen Käufer anziehen können. Er müsste sein Angebot wohl oder übel entweder nur auf Fremdprodukte oder nur auf Markenprodukte verlagern. Das gleiche (oder noch verschärfte) Problem hätte der Händler, der eine große Auswahl verschiedenster Markenprodukte von diversen Markeninhabern anbieten möchte. Deshalb ist im Lichte des Normzwecks von § 24⁹⁷ grundsätzlich eine Gleichbehandlung angezeigt.

aaa) Ausnutzen der Gleichstellung

Anders ist es aber in Fällen, das deutet der EuGH zu Recht an⁹⁸, in denen der Dritte diese Gleichstellung auszunutzen versucht, indem er zwar Markenware anbietet, dies aber im Vergleich zu den Fremdprodukten in einem vernachlässigbar geringen Umfang betreibt. Bei einem solch alibimäßigen Handel mit Markenware ist eine Gleichbehandlung nicht mehr mit dem Zweck des § 24 zu vereinbaren.⁹⁹ Der Markeninhaber muss sich in einem derartigen Fall der Markenbenutzung widersetzen

⁹³ EuGH GRUR 2010, 841, 847 Rn. 91.

⁹⁴ BGH GRUR 2019, 165, 171 Rn. 54.

⁹⁵ a.a.O.

⁹⁶ EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442 Rn. 54.

⁹⁷ Siehe dazu B II.

⁹⁸ EuGH GRUR 2010, 841, 847 Rn. 91.

⁹⁹ Vgl. Hackbarth in: GRUR 2019, 484, 487.

können.¹⁰⁰ Im Fall „keine-vorwerk-vertretung“ ist streitig, in welchem Umfang der Beklagte Markenware anbietet. Je nach Umfang wäre deshalb eventuell eine andere Beurteilung des Falles angebracht.

bbb) Fallgruppe: Weiterleitung auf Fremdprodukte

Bevor schon vom bewussten Ausnutzen der Gleichstellung gesprochen werden kann, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in derartigen Fällen, wo der Dritte sowohl Markenware als auch Fremdware unter derselben Marken-„Flagge“ bewirbt, der Verkehr bereits durch den Eindruck getäuscht werden kann, der Dritte biete „nur“ Markenware an. Darauf weist der BGH sowohl in der Entscheidung „keine-vorwerk-vertretung“¹⁰¹ als auch in der noch jüngeren „ORTLIEB II“-Entscheidung¹⁰² hin. In der letztgenannten Entscheidung ging es insbesondere um das sogenannte „Keyword-Advertising“ in Suchmaschinen. Bei diesem vom Suchmaschinenbetreiber angebotenen Dienst können Werbende Schlüsselwörter bestellen, bei deren Eingabe eine voreingestellte Anzeige in den Suchergebnissen auftaucht. Im vorliegenden Fall hatte die Beklagte die Marke der Inhaberin als Schlüsselwort und im Anzeigelink verwendet. Beim Klick auf den Anzeigelink wurde der User dann auf die Website der Beklagten weitergeleitet, wobei ihm Waren sowohl von der Marke der Klägerin als auch von anderen Marken vorgeschlagen wurden. Mit der Begründung, der Internetnutzer könne bei dieser Art von Markenbenutzung nicht unterscheiden, ob die angebotenen Waren vom Dritten oder vom Markeninhaber stammen, hat der BGH angenommen, dass sich der Markeninhaber der Benutzung nach § 24 II widersetzen könne.¹⁰³ Dies ist im entschiedenen Falle auch sachgerecht. Der User muss bei der Aufmachung der Anzeige, in der die Marke des Inhabers ohne klarstellende Zusätze benutzt wird, davon ausgehen können, dass er nur Original-Ware des Markeninhabers vorgeschlagen bekommt. Auch eine Zulässigkeit der Markenverwendung im Fall „keine-vorwerk-vertretung“ wird wohl daran scheitern, dass die Zusätze „keine“ und „Vertretung“ insofern keine gedankliche Differenzierung zwischen Originalware und Drittware bewirken. Denkbar wäre jedoch eine Zulässigkeit, wenn der Link/die Anzeige auch andere Marken der angebotenen Produkte enthält, d.h. die Marke nur beispielhaft aufzählt.

¹⁰⁰ Vgl. Hackbarth in: GRUR-Prax 2019, 437 a.E.

¹⁰¹ BGH GRUR 2019, 165, 173 Rn. 77.

¹⁰² BGH GRUR 2019, 1053, 1057 Rn. 37.

¹⁰³ BGH GRUR 2019, 1053, 1057 Rn. 38 ff.

c) Herabsetzung/Imitation

Im Kontext des § 24 MarkenG können die Fallgruppen der Herabsetzung der Marke und der Imitation der Originalware des Markeninhabers keine (größere) Relevanz haben: Die Fallgruppe der Markenherabsetzung wird bereits von den explizit genannten Beispielen des § 24 II erfasst sein (Veränderung oder Verschlechterung des Zustands der Ware nach Inverkehrbringen). Meist - nach Ansicht des BGH sogar immer¹⁰⁴ - handelt es sich in den Fällen des § 24 um Originalwaren, da sonst der Tatbestand des ersten Absatzes (Zustimmung des Markeninhabers) schon nicht erfüllt sein wird.

2. Zwischenergebnisse

Damit ist festzustellen, dass bei den „berechtigten Gründen“ in § 24 II MarkenG grundsätzlich dieselben Erwägungen wie bei den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel“ in § 23 II zum Tragen kommen. Es können damit an und für sich auch hier die für § 23 II aufgezählten Fallgruppen in Betracht gezogen werden. Die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte von § 23 und § 24 gebieten jedoch eine Abmilderung des Bewertungsmaßstabes bei der Fallgruppe des Ausnutzens der Unterscheidungskraft in § 24.

Auch ist festzustellen, dass die Grundsätze der Erschöpfung auch bei Händlern anwendbar sind, die sowohl Original-Markenware als auch Fremdprodukte anbieten, es sei denn, dass der Umfang des Markenangebots vernachlässigbar klein ist.

D. Fazit und Ausblick

Im Großen und Ganzen lässt sich festhalten: Das Markenrecht sieht aus berechtigten Gründen des freien Wirtschaftsverkehrs und des freien Wettbewerbes (auf deutscher und europäischer Ebene) in den §§ 23 und 24 MarkenG bzw. Artt. 14 und 15 UMV Beschränkungen vom Markenmonopol vor. Diesen Beschränkungen werden jedoch wiederum aus guten Gründen Grenzen gesetzt. Diese liegen, obwohl sie sich in einzelnen Punkten nicht immer unbedingt im Gleichlauf befinden, dort, wo sich der Drittbenutzer über das Ziel von freiem Wirtschaftsverkehr und Wettbewerb hinaus an den Interessen und Rechten bedient, die grundsätzlich nach der Konzeption des Markenrechts dem Markeninhaber zustehen. Einen guten Orientierungsrahmen

¹⁰⁴ BGH GRUR 2012, 626, 628 Rn. 26.

für viele relevante Fälle und Fallgruppen in diesem Bereich gibt oftmals die europäische und nationale Rechtsprechung, die sich in diesem Gebiet meist konsistent zeigt. Die Literatur dazu ist jedoch rar und oft veraltet. Wünschenswert wäre deshalb, dass sich auch die Wissenschaft in Zukunft noch mehr mit dem zeitgemäßen Themenkomplex von Drittnutzung/Erschöpfung und Internet auseinandersetzt, denn in der sich stets und schnell verändernden Wirtschaftswelt von heute und morgen sollte sich auch der unerlässliche Diskurs zu den Grenzen der Markennutzung weiterentwickeln.